

## POSTANOWIENIE

Dnia 5 listopada 2020 r.

**Sąd Okręgowy w Warszawie XXII Wydział Własności Intelektualnej**

w składzie:

Przewodniczący: sędzia SO Beata Piwowska

Sędziowie SO Agnieszka Matlak, Marian Kociołek

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 listopada 2020 r. w Warszawie

sprawy z wniosku **Fundacji I**  
**z siedzibą w Krakowie**  
z udziałem **Stowarzyszenia K z siedzibą**  
**w Krakowie**

o udzielenie zabezpieczenia roszczeń

na skutek zażalenia obowiązującego od postanowienia częściowego wydanego 1 września 2020 roku

**postanawia:** zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalić wniosek Fundacji I z siedzibą w Krakowie o udzielenie zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych.

SSO Agnieszka Matlak

SSO Beata Piwowska

SSO Marian Kociołek

## UZASADNIENIE

Postanowieniem wydanym 1 września 2020 r. w sprawie sygn. akt XXII GWo 50/20 Sąd Okręgowy w Warszawie udzielił zabezpieczenia roszczeń Fundacji I z siedzibą w Krakowie [dalej także jako „Fundacja”] względem Stowarzyszenia K z siedzibą w Krakowie [dalej także jako „Stowarzyszenie”]:

**I.1.** o zaniechanie naruszenia praw Fundacji do programu komputerowego służącego do obsługi baz danych jej darczyńców i nakazanie zaniechania korzystania z tego oprogramowania, w tym jego zwielokrotniania oraz upubliczniania w jakiegokolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków dokonywania zmian oraz rozpowszechniania kopii oraz

**I.2.** o nakazanie wydania Fundacji wszelkich posiadanych egzemplarzy tego programu komputerowego przez Stowarzyszenie

poprzez: nakazanie Stowarzyszeniu zaniechania trwałego oraz czasowego zwielokrotniania programu komputerowego służącego do obsługi baz danych darczyńców w jakiegokolwiek formie i za pomocą jakichkolwiek środków, zaniechania dokonywania przystosowania, zmiany układu lub innej zmiany programu komputerowego oraz zaniechania rozpowszechniania kopii programu komputerowego;

**II.** o zaniechanie naruszenia praw Fundacji do pobierania danych z bazy danych darczyńców Fundacji i nakazanie zaprzestania pobierania danych z bazy danych darczyńców, w szczególności zaniechania kierowania korespondencji do darczyńców przy wykorzystaniu danych z bazy danych darczyńców Fundacji oraz ich wtórnego wykorzystania i nakazanie wydania bazy danych Fundacji znajdującej się w posiadaniu Stowarzyszenia

poprzez: nakazanie Stowarzyszeniu zaniechania pobierania danych z powyższej bazy danych oraz korzystania z nich, w szczególności nakazanie zaniechania kierowania korespondencji do darczyńców przy wykorzystaniu danych z bazy danych darczyńców Fundacji;

**III.** o usunięcie skutków naruszenia praw Fundacji do pobierania danych z bazy danych darczyńców Fundacji poprzez:

- nakazanie trwałego usunięcia przez Stowarzyszenie wszelkich informacji pobieranych z bazy danych Fundacji oraz

- nakazanie wydania wszelkich egzemplarzy baz danych powstałych w wyniku stałego lub czasowego przeniesienia całości lub istotnej części bazy danych Fundacji na inne nośniki z naruszeniem praw Fundacji

poprzez: zakazanie Stowarzyszeniu dokonywania czasowego lub stałego przenoszenia całości lub istotnej części bazy danych Fundacji na inne nośniki przez okres trwania zabezpieczenia;

IV. o ustalenie nieważności umowy z dnia 18 stycznia 2019 r. zawartej pomiędzy Fundacją a Stowarzyszeniem, przenoszącej prawa ochronne na zarejestrowane znaki towarowe:

- graficzny, prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy RP pod numerem R-172786,
- słowny, prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy RP pod numerem R-177027,
- graficzny, prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy RP pod numerem R-172784,
- słowny, prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy RP pod numerem R-172965,
- słowny, prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy RP pod numerem R-172964,
- słowno-graficzny, prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy RP pod numerem R-240332,
- słowny, prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy RP pod numerem R-241997,
- słowny, prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy RP pod numerem R-281473,
- słowno-graficzny, prawo ochronne udzielone przez Urząd Patentowy RP pod numerem R-281474
- słowny, prawo ochronne udzielone przez Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) pod numerem EUTM 012225025;
- słowno-graficzny, prawo ochronne udzielone przez Urząd ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) pod numerem EUTM 012225066; (łącznie „Znaki Towarowe Fundacji”)

poprzez: zakazanie Stowarzyszeniu:

- zbywania,
- obciążania,
- udzielania licencji, oddania w dzierżawę,
- podejmowania jakichkolwiek czynności faktycznych i prawnych, w tym wnioskowania o dokonanie jakichkolwiek zmian w odnośnych rejestrach znaków towarowych prowadzonych przez Urząd Patentowy RP oraz EUIPO, mających za przedmiot Znaki Towarowe Fundacji.

Sąd zagroził Stowarzyszeniu K. nakazaniem zapłaty na rzecz Fundacji I. kwoty 10.000 zł za:

- każdy dzień naruszenia obowiązku nałożonego postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie IIIa,
- każdy przypadek naruszenia obowiązku nałożonego postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia, o którym mowa w punktach Ia, IIa, IVa.

Sąd w zasadniczej mierze uwzględnił wniosek złożony 12 sierpnia 2020 r. ze wskazaniem jako jego podstaw prawnych przepisów art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c. i art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, art. 11a ust. 1 ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz art. 189 k.p.c.

W wyznaczonym przez Sąd terminie Fundacja I. z siedzibą w Krakowie wystąpiła przeciwko Stowarzyszeniu K. z siedzibą w Krakowie z powództwem obejmującym zabezpieczone roszczenia. Sprawa toczy się pod sygn. akt XXII GW 104/20.

Stowarzyszenie K. z siedzibą w Krakowie zaskarżyło w całości postanowienie z 1 września 2020 r. Sąd nie uwzględnił jego wniosków o zmianę orzeczenia w trybie art. 395 § 2 k.p.c. ani o wstrzymanie jego wykonania.

Obowiązany podniósł liczne zarzuty, Sąd nie uznał jednak za celowe dokonywania szczegółowej oceny zasadności ich wszystkich, koncentrując się na tych kwestiach, które prowadziły do zmiany zaskarżonego postanowienia i odmowy udzielenia zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych Fundacji I..

**W ocenie Sądu Okręgowego zażalenie obowiązanej zasługiwało na uwzględnienie w tej części, w jakiej zmierzało do zmiany zaskarżonego postanowienia i oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia.** (art. 386 § 1 w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.)

#### **Sąd zważył:**

Zabezpieczenia roszczeń wynikających z naruszenia praw do programu komputerowego i baz danych udziela się na zasadach ogólnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie zabezpieczenia w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny, przed wszczęciem postępowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730<sup>1</sup> k.p.c., wniosek powinien zawierać uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, który istnieje wtedy, gdy jego brak uniemożliwi albo poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi albo poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania.

Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzględnia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę. (art. 730<sup>1</sup> § 3 k.p.c.) Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych może nastąpić m.in. przez zajęcie ruchomości - art. 747 pkt 1 k.p.c. Jeżeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, w szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron na czas trwania postępowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej. (art. 731 k.p.c.) Przepisu tego nie stosuje się w odniesieniu do zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych, gdy jest to konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków. (art. 755 § 2<sup>1</sup> k.p.c.)

**W przekonaniu Sądu nie zasługuje na uwzględnienie zarzut I.1.** - braku po stronie uprawnionej organu powołanego do reprezentowania Fundacji, w której imieniu działa należycie umocowany pełnomocnik. Przekonują o tym dokumenty przedstawione przez uprawnioną. Za zbyt daleko idące w ocenie skutków procesowych należy uznać podważanie skuteczności podejmowanych w tym zakresie uchwał. Postępowanie może się zatem toczyć z udziałem Fundacji . , bez konieczności jego zawieszenia na zasadzie art. 174 § 1 pkt 2 k.p.c. Nie istnieją także podstawy do odrzucenia wniosku. (*a contrario* art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.)

**Słuszny jest zarzut I.2. nieprawidłowego sformułowania przyszłych roszczeń zawartych w punktach I.-V., a także sposobów ich zabezpieczenia.** Należy dodatkowo wskazać, że wniosek zawiera liczne błędy językowe, które utrudniają jego właściwe zrozumienie, a które nie zostały usunięte przez Sąd w zaskarżonym postanowieniu, w granicach art. 321 k.p.c.

Dla określenia przedmiotów ochrony, nakazów i zakazów (także tymczasowych) Fundacja posługuje się ogólnym pojęciem „programu komputerowego służącego do obsługi baz danych darczyńców Fundacji” („oprogramowania”) oraz „bazy danych darczyńców Fundacji”. W żaden sposób ich nie definiuje, nie określa ich cech, zawartości, charakteru. W efekcie nie jest możliwe stwierdzenie jakich programu komputerowego i bazy danych dotyczą przyszłe roszczenia. Nie można uznać za wystarczającą próby opisu cech bazy danych „darczyńców Fundacji” zawartej w motywach wniosku. Tego rodzaju brak wyklucza *a limine* możliwość udzielenia zabezpieczenia przyszłych roszczeń odnoszących się do nieskonkretyzowanych, nienadających się do egzekucji sankcji zakazowych i nakazowych.

Co więcej w aktach brak jest dowodu na to, że w ogóle mamy do czynienia z programem komputerowym i bazą danych podlegającymi ochronie, odpowiednio na podstawie przepisów art. 74 i nast. ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 6 ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (art. 11a został prawdopodobnie powołany omyłkowo, przepis ten nie reguluje bowiem zabezpieczenia roszczeń).

Uprawniona nie uprawdopodobniła, że Stowarzyszenie korzysta w sposób stanowiący naruszenie z jej oprogramowania i bazy danych. Nie można zatem uznać, że przyszłe roszczenia sformułowane w punktach I.-V. zostały należycie uprawdopodobnione. Także z tej przyczyny wniosek podlegać musiał oddaleniu. (*a contrario* art. 730<sup>1</sup> k.p.c.)

Zasadnicze zastrzeżenia Sądu budzą ponadto sposoby zabezpieczenia tych roszczeń – niejasne, nadmiernie ogólne i nieegzekwowalne. Na podstawie udzielonego zabezpieczenia organ egzekucyjny nie ma możliwości stwierdzenia, czy w konkretnej sytuacji Stowarzyszenie bezprawnie korzysta z oprogramowania i danych ujętych w liczącej przeszło 2 miliony rekordów bazie Fundacji.

Wbrew zasadzie z art. 731 k.p.c. wnioskowane sposoby zabezpieczenia zmierzają do zaspokojenia roszczeń Fundacji w sytuacji, gdy uprawniona nie wykazała, że jest to konieczne dla odwrócenia grożącej jej szkody lub powstania innych niekorzystnych dla niej skutków. (art. 755 § 2<sup>1</sup> k.p.c.) **W tym zakresie za słuszne uznać należy zarzuty I.3.a, b. oraz I.8.**

**W odniesieniu do przyszłego roszczenia z pkt VI. o oddaleniu wniosku zaważyło nieuprawdopodobnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.** (*a contrario* art. 730<sup>1</sup> k.p.c.) Na stronie 52. uzasadnienia wniosku stwierdzono, że udzielenie zabezpieczenia jest konieczne dla zapewnienia skuteczności orzeczenia stwierdzającego nieważność umowy zawartej 18 stycznia 2019 r. Nieudzielenie zabezpieczenia sprowadza realne ryzyko zbycia przez obowiązującą znaków towarowych objętych umową lub podjęcia czynności administracyjno-prawnych zmierzających do zrzeczenia się praw wyłącznych lub nieuiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony.

Motywy wniosku wskazują na wolę Fundacji zachowania praw i rzeczywistego ich używania znaków towarowych w przynależnych im funkcjach. Tymczasem z zaoferowanego materiału dowodowego nie wynika, że formalne prawa są przez Fundację I. faktycznie realizowane, że korzysta ona z objętych umową znaków. Co więcej, uprawniona nie przedstawia żadnego dowodu na to jaki jest status znaków towarowych po upływie kilkunastu miesięcy po dacie ich zbycia obowiązanej.

**Za słuszne uznać więc należy zarzuty I.3.c. i I.6.**

Rozstrzygając o zabezpieczeniu roszczenia z pkt. VI. Sąd nie skorzystał z możliwości zasięgnięcia w bazach urzędów rejestracyjnych informacji o podmiotach aktualnie uprawnionych do krajowych i unijnych znaków towarowych. (art. 228 § 2 k.p.c.) Tymczasem, jak wynika z dowodów załączonych do zażalenia, w dacie wydania zaskarżonego postanowienia Stowarzyszenie K. i nie było już właścicielem objętych umową znaków towarowych Unii Europejskiej zarejestrowanych pod numerami 012225025 i 012225066 ani krajowych znaków towarowych R.281473 i R.281474, do których prawa zostały przeniesione 14 stycznia 2020 r. na rzecz dotychczasowego licencjodawcy - Fundacji I na R z siedzibą w Warszawie. Jak wynika z bazy Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej o zmianie uprawnionego do znaków nr nr 012225025 i 012225066 opublikowano 15 kwietnia 2020 r. Nałożone na Stowarzyszenie tymczasowe obowiązki nie mogą być zatem wykonane.

Skarżąca wskazała również na fakt wystąpienia przez Fundację do Urzędu Patentowego RP z wnioskami o stwierdzenie wygaśnięcia praw do sześciu z objętych umową znaków towarowych: R.172784, R.172786, R.172964, R.172965, R.177027 i R.241997. Dążenie do stwierdzenia utraty praw na skutek nieużywania znaków towarowych przemawia za uznaniem, że Fundacja nie jest zainteresowana korzystaniem z nich. Podważa to jej tezę o istnieniu interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia.